

# 特許権行使に対する 独占禁止法に基づく権利濫用の抗弁

——トナーカートリッジ事件知財高裁判決の分析——

知的財産高等裁判所 令和4年3月29日判決言渡  
令和2年(ネ)第10057号 特許権侵害差止等請求控訴事件

溝 上 武 尊\*

**抄 録** 本件では、リサイクル事業者が使用済みのカートリッジの電子部品を取り替えて再生品を製造販売した行為がプリンタメーカーの電子部品に係る特許権を侵害するか否かが問題となった。リサイクル事業者は、プリンタメーカーがカートリッジの電子部品に講じた措置により、そのままトナーを再充填してもプリンタ上でトナーの残量表示が「?」となってしまうため、これを避けるために電子部品を取り替えていた。東京地裁判決は、プリンタメーカーの行為が競争者に対する取引妨害に該当するなどとしてリサイクル事業者からの独占禁止法に基づく権利濫用の抗弁を認めたとしたが、知財高裁判決は、原判決を覆し、権利濫用を否定した。判断の分かれ目は主に事実評価の違いにあるが、知財高裁判決には製品設計行為の不当性について特許権者に有利な判断基準を示したように読める部分もある。メーカー企業にとって製品設計行為は事業の根幹に関わる活動であり、そのような判断基準は望ましいものといえる。

## 目 次

- はじめに
- 事案の概要
  - 被告らの行為等
  - 東京地裁判決
- 判 旨
- 検 討
  - 知的財産権と独占禁止法
  - 競争者に対する取引妨害
  - 東京地裁判決の判断枠組み
  - 東京地裁判決と知財高裁判決の対比
  - 知財高裁が言及した「もっぱら市場から排除する目的」の意義
  - 消尽論との関係
  - 実務へのフィードバック
- おわりに

## 1. はじめに

本件は、いわゆる「知的財産権と独占禁止法」の論点となった事案の控訴審判決である。一審の東京地裁<sup>1)</sup>が原告による特許権行使は独占禁止法<sup>2)</sup>(競争者に対する取引妨害)に抵触し権利濫用に当たると判断してこれを認めなかったのに対し、知財高裁<sup>3)</sup>は、権利濫用を否定し、原告による特許権行使を認めた。

知的財産権とは、発明等の知的財産について付与される独占的な権利であるが、他方で独占禁止法は、市場の独占に繋がる行為を規制して

\* 弁護士 Takeru MIZOGAMI

いる。両者は一見すると対立するため、この論点を巡って長年にわたり議論が展開されてきた。

もっとも、これまで裁判所において特許権行使が独占禁止法を理由に否定された例は知られておらず、特許権行使が現実には制限されることはないだろうとの期待感があったと思われる。そのような状況下で登場したのが一審の東京地裁判決であり、実際に特許権行使が独占禁止法を理由に否定されたことから、実務や学界に衝撃が走り、「知的財産権と独占禁止法」の論点に関する議論が再び盛り上がる契機となった。

本稿では、知財高裁判決を東京地裁判決と対比しながら分析することを通じて、判断の分かれ目を探るとともに、特許権行使に対する独占禁止法に基づく権利濫用の抗弁の判断基準、本件を踏まえた実務へのフィードバック等について検討する。

## 2. 事案の概要

### 2.1 被告らの行為等

原告(控訴人)は、特許第4886084号「情報記憶装置、着脱可能装置、現像剤容器、及び、画像形成装置」並びに特許第5780375号及び第5780376号「情報記憶装置及び着脱可能装置」に係る各特許権(本件各特許権)を保有し、あるシリーズの原告製レーザープリンタ(原告プリンタ)用の純正トナーカートリッジ(原告製品)を製造、販売等していた。他方、被告ら(被控訴人)は、使用済みの原告製品から情報記憶装置である電子部品(原告電子部品)を取り外し、被告らの製造に係る電子部品(被告電子部品)に取り替えたうえで、トナーを再充填して、再生品のトナーカートリッジ製品(被告製品)を製造、販売等していた。

被告らが電子部品を取り替えていた背景には、以下の事情がある。使用済みの原告製品にそのままトナーを再充填して原告プリンタに装

着した場合には、トナーの残量表示が「?」となり、異常を示す黄色ランプが点滅し、「非純正トナーボトルがセットされています。」と表示される。印刷それ自体は可能であるものの、トナーが切れる前に「トナーがもうすぐなくなります。」「交換用トナーがあるか確認してください。」との予告表示はない。

このような場合であっても、原告電子部品の情報記憶装置(メモリ)を電圧操作によって書き換えれば、再生品でもトナー残量表示が可能になる。しかし、本件で問題となった原告プリンタが属するシリーズのプリンタ用のトナーカートリッジの電子部品については原告が書換制限措置(本件書換制限措置)を講じていたため、被告らは、原告電子部品のメモリを書き換えることができず、電子部品それ自体を交換することによってトナー残量表示を可能にしていた。

原告は、原告電子部品との交換に用いられた被告電子部品が上記各特許に係る発明(本件各発明)の技術的範囲に属すると主張して、被告らに対し、被告製品の販売等の差止め、損害賠償等を求めた。本件の争点は、技術的範囲の属否、特許の有効性、消尽の成否、権利濫用の成否、差止めの必要性、損害額と多岐にわたるが、本稿では、権利濫用の成否と、それと密接に関係する消尽の成否のみを取り上げる。

### 2.2 東京地裁判決

一審の東京地裁<sup>4)</sup>は、被告電子部品が本件各発明の技術的範囲に属することを認めながら、原告による特許権行使が独占禁止法に抵触し権利濫用に当たると判断して、原告の請求を全部棄却した。

消尽の成否については、インクタンク事件最高裁判決<sup>5)</sup>に照らし、特許製品である「情報記憶装置」そのものを取り替える行為には消尽は成立しないと判断した。それを前提に、権利濫用の成否について、以下のとおり判断した。

まず、権利濫用の基準について、「特許権に基づく侵害訴訟においても、特許権者の権利行使その他の行為の目的、必要性及び合理性、態様、当該行為による競争制限の程度などの諸事情に照らし、特許権者による特許権の行使が、特許権者の他の行為とあいまって、競争関係にある他の事業者とその相手方との取引を不当に妨害する行為（一般指定14項）に該当するなど、公正な競争を阻害するおそれがある場合には、当該事案に現れた諸事情を総合して、その権利行使が、特許法の目的である『産業の発達』を阻害し又は特許制度の趣旨を逸脱するものとして、権利の濫用（民法1条3項）に当たる場合があり得るといふべきである」との一般論を述べたうえで、本件の具体的な基準として、「本件各特許権の権利者である原告が、使用済みの原告製品についてトナー残量が『?』と表示されるように設定した上で、その実施品である原告電子部品のメモリについて、十分な必要性及び合理性が存在しないにもかかわらず本件書換制限措置を講じることにより、リサイクル事業者が原告電子部品のメモリの書換えにより同各特許の侵害を回避しつつトナー残量の表示される再生品を製造、販売等することを制限し、その結果、当該リサイクル事業者が同各特許権を侵害する行為に及ばない限りトナーカートリッジ市場において競争上著しく不利益を受ける状況を生じさせた上で、同各特許権に基づき権利行使に及んだと認められる場合には、当該権利行使は権利の濫用として許容されないものと解すべきである」と述べた。

その上で、東京地裁は、①本件書換制限措置によって生じる競争制限の程度（本件各特許権の侵害を回避する方策の有無を含む）、②本件書換制限措置の必要性・合理性の順に検討した。

まず、本件書換制限措置によって生じる競争制限の程度については、「再生品がユーザーに対して訴求力を有するのは、再生品と純正品の

価格差のみならず、当該再生品が純正品との価格差にもかかわらず、純正品と同等の品質を備えているという点にある」と述べたうえで、「?」表示の再生品が「その品質に対する不安や保守・管理上の負担等から、我が国のトナーカートリッジ市場においてユーザーに広く受け入れられるとは考え難い」などと指摘し、本件書換制限措置により、被告らが競争上著しく不利益を被ると判断した。

他方、本件各特許権の侵害を回避する方策の有無については、「被告製品の構成や形状は、適合させる原告プリンタの構成や形状に合わせざるを得ず、その設計上の自由度は相当程度制限される」としたうえで、本件でトナー残量表示がされるトナーカートリッジを製造販売するには、電子部品を取り替えるほかに手段はないと判断した。

つぎに、本件書換制限措置の必要性・合理性については、「譲渡等により対価をひとたび回収した特許製品が市場において円滑に流通することを保護する必要性があることに照らすと、特許製品を搭載した使用済みのトナーカートリッジの円滑な流通や利用を特許権者自身が制限する措置については、その必要性及び合理性の程度が、当該措置により発生する競争制限の程度や製品の自由な流通等の制限を肯認するに足りるものであることを要するといふべきである」と述べたうえで、原告が主張したトナーの残量表示の正確性の担保等の事情はいずれも必要性又は合理性がないものと判断した。

以上を踏まえ、原告の差止請求について、「本件各特許権の権利者である原告は、使用済みの原告製品についてトナー残量が『?』と表示されるように設定した上で、本件各特許の実施品である原告電子部品のメモリについて、十分な必要性及び合理性が存在しないにもかかわらず本件書換制限措置を講じることにより、リサイクル事業者である被告らが原告電子部品のメモ

りの書換えにより本件各特許の侵害を回避しつつ、トナー残量の表示される再生品を製造、販売等することを制限し、その結果、被告らが当該特許権を侵害する行為に及ばない限り、トナーカートリッジ市場において競争上著しく不利益を受ける状況を作出した上で、当該各特許権の権利侵害行為に対して権利行使に及んだものと認められる。このような原告の一連の行為は、これを全体としてみれば、トナーカートリッジのリサイクル事業者である被告らが自らトナーの残量表示をした製品をユーザー等に販売することを妨げるものであり、トナーカートリッジ市場において原告と競争関係にあるリサイクル事業者である被告らとそのユーザーの取引を不当に妨害し、公正な競争を阻害するものとして、独占禁止法（独占禁止法19条、2条9項6号、一般指定14項）と抵触するものというべきである。そして、本件書換制限措置による競争制限の程度が大きいこと、同措置を行う必要性や合理性の程度が低いこと、同措置は使用済みの製品の自由な流通や利用等を制限することなどの点も併せて考慮すると、本件各特許権に基づき被告製品の販売等の差止めを求めることは、特許法の目的である『産業の発達』を阻害し又は特許制度の趣旨を逸脱するものとして、権利の濫用（民法1条3項）に当たるといふべきである」と述べ、損害賠償請求についても、「原告は、本件各特許の実施品である電子部品が組み込まれたトナーカートリッジを譲渡等することにより既に対価を回収していることや、本件書換制限措置がなければ、被告らは、本件各特許を侵害することなく、トナーカートリッジの電子部品のメモリを書き換えることにより再生品を販売していたと推認されることなども考慮すると、本件においては、差止請求と同様、損害賠償請求についても権利の濫用に当たると解するのが相当である」と述べた。

そこで、原告（控訴人）は、これを不服とし

て控訴を提起した。

### 3. 判 旨

知財高裁<sup>6)</sup>は、消尽の成否については、被告電子部品は原告が譲渡した原告製品に搭載された原告電子部品と同一性を有するものではないとして、これを否定した。

その上で、知財高裁は、以下のとおり判断して権利濫用を否定し、差止請求を認容するとともに、損害賠償請求を一部認容した。

まず、本件書換制限措置によって生じる競争制限の程度については、「再生品が装着された原告プリンタは、トナー残量表示に『?』と表示され、残量表示がされず、予告表示がされない点で純正品の原告製品が装着された原告プリンタと異なるが、再生品が装着された場合においても、トナー切れによる印刷停止の動作及び『トナーがなくなりました。』等のトナー切れ表示は純正品が装着された場合と異なるものではなく、印刷機能に支障をきたすものではないこと、再生品が装着された原告プリンタにおいても、トナー残量表示に『?』と表示されるとともに、『印刷できます。』との表示がされるので、再生品であるため、残量表示がされないことも容易に認識し得るものであり、ユーザーが印刷機能に支障があるとの不安を抱くものとは認められないこと、ユーザーは、残量表示がされないことについて予備のトナーをあらかじめ用意しておくことで対応できるものであり、このようなユーザーの負担は大きいものとはいえない」と述べるとともに、「リサイクル業者においては、残量表示がされないことについてユーザーが不安を抱くことを懸念するのであれば、再生品であるため、残量表示がされないが、印刷はできることを表示することによって対応できるものと認められる」と述べ、リサイクル事業者側がとりうる対応にも言及した。そして、「このように本件書換制限措置が講じられた原

告電子部品が搭載された再生品が装着された原告プリンタでは、トナー残量表示に『?』と表示され、残量表示がされず、予告表示がされない点は、ユーザーにとって大きな負担といえないことを踏まえ、残量表示がされない再生品と純正品との上記機能上の差異及び価格差を考慮して、再生品を選択するユーザーも存在するものと認められる」と述べた。

また、本件各特許権の侵害を回避する方策の有無については、「電子部品の形状を工夫することで、本件各発明1ないし3の技術的範囲に属さない電子部品を製造し、これを原告電子部品と取り替えることで、本件各特許権侵害を回避し、残量表示をさせることは、技術的に可能」と判断した。

以上を踏まえ、「原告プリンタ用のトナーカートリッジの市場において、本件書換制限措置によるリサイクル事業者の不利益の程度は小さいものと認められる」と述べた。

さらに、本件書換制限措置の必要性・合理性については、「控訴人は、本件書換制限措置を行った理由について、原告電子部品に本件書換制限措置が講じられていない場合には、原告プリンタに自ら品質等をコントロールできない第三者の再生品のトナーの残量が表示され、残量表示の正確性を自らコントロールできないので、このような弊害を排除したいと考えて本件書換制限措置を講じたものである旨を主張し、経営戦略として、原告製プリンタに対応するトナーカートリッジのうち、ハイエンドのプリンタである……シリーズに対応する原告製品に搭載された原告電子部品を選択した旨を述べていること……、その理由には、相応の合理性が認められること、上記のとおり、本件各特許権侵害を回避した電子部品の製造が技術的に可能であることを併せ考慮すると、控訴人が本件書換制限措置がされた原告電子部品を取り替えて使用済みの原告製品に搭載した被告電子部品につ

いて本件各特許権を行使することは、原告製品のリサイクル品をもっぱら市場から排除する目的によるものと認めることはできない」と述べた。

そして、以下のとおり結論付けた。「本件書換制限措置によりリサイクル事業者が受ける競争制限効果の程度は小さいこと、控訴人が本件書換制限措置を講じたことには相応の合理性があり、控訴人による被告電子部品に対する本件各特許権の行使がもっぱら原告製品のリサイクル品を市場から排除する目的によるものとは認められないことからすると、控訴人が本件書換制限措置という合理性及び必要性のない行為により、被控訴人らが原告製品に搭載された原告電子部品を取り外し、被告電子部品に取り替えることを余儀なくさせ、上記消尽の成立を妨げたものと認めることはできない。以上の認定事実及びその他本件に現れた諸事情を総合考慮すれば、控訴人が、被控訴人らに対し、被告電子部品について本件各特許権に基づく差止請求権及び損害賠償請求権を行使することは、競争者に対する取引妨害として、独占禁止法（独占禁止法19条、2条9項6号、一般指定14項）に抵触するものということとはできないし、また、特許法の目的である『産業の発達』を阻害し又は特許制度の趣旨を逸脱するものであるということとはできないから、権利の濫用に当たるものと認めることはできない。」

## 4. 検 討

### 4. 1 知的財産権と独占禁止法

#### (1) 問題の所在

冒頭で述べたとおり、知的財産権とは、発明等の知的財産に対して付与される独占的な権利である一方、独占禁止法は、市場の独占に繋がる行為を規制している。一見すると、一方は独占を許容し、他方は独占を禁止しているため、両者は対立するともいえそうである。

しかし、知的財産権が保障するのは発明等の独占にすぎず、市場の独占ではないし、独占禁止法は、独占それ自体を規制するものではなく、競争の観点から見て不当な行為を規制しているにすぎない。そもそも、知的財産権制度は、発明等の模倣を禁止することにより、創作者による投資回収を可能にし、研究開発等を促す、つまり競争を促すインセンティブを生み出すためのものである<sup>7)</sup>。他方、独占禁止法の目的も公正かつ自由な競争の促進にある（1条）。

したがって、両者は、いずれも競争促進という共通の目的を有する法制度であり、その目的実現手段において相互補完の関係にあるという見方が現在の一般的な理解である<sup>8)</sup>。

それでは、知的財産権の行使が常に何らの独占禁止法上の制約も受けないのであろうか。この点について、独占禁止法21条は「この法律の規定は、著作権法、特許法、実用新案法、意匠法又は商標法による権利の行使と認められる行為にはこれを適用しない。」と定め、差止請求やライセンス拒絶といった知的財産権の行使を独占禁止法が適用されない「聖域」とするようにもみえる。そこで、知的財産権の行使が独占禁止法によって制約を受けることはあるのか、具体的にいかなる場合に知的財産権の行使が制約されるか、という点が「知的財産権と独占禁止法」のより重要な関心事項となる。

以下では、「知的財産権と独占禁止法」の論点がよく問題となる特許権の場合を念頭に置く。

## (2) 従前の裁判例

「知的財産権と独占禁止法」については、実務的には特許ライセンス契約上の諸制限と独占禁止法の関係も重要であるが<sup>9)</sup>、特許訴訟においては、この問題は、特許権者の差止請求等に対して被疑侵害者が主張する、独占禁止法に基づく権利濫用の抗弁<sup>10)</sup>の成否というかたちで現れることが多い。

裁判所が特許権行使と独占禁止法の関係について示した先例が日之出水道機器事件知財高裁判決<sup>11)</sup>である。同判決は、独占禁止法21条について、「この趣旨は、特許権は、業としての特許発明の実施の独占権であり（特許法68条）、実用新案権、意匠権等もこれと同様の実施の独占権であること（実用新案法16条、意匠法23条等）から、特許権等の権利行使と認められる場合には、独占禁止法を適用しないことを確認的に規定したものであって、発明、考案、意匠の創作を奨励し、産業の発達に寄与することを目的（特許法1条、実用新案法1条、意匠法1条）とする特許制度等の趣旨を逸脱し、又は上記目的に反するような不当な権利行使については、独占禁止法の適用が除外されるものではないと解される」と述べた。すなわち、特許権行使といえども独占禁止法による制約と無縁ではなく、制度趣旨を逸脱し、又は法目的に反するような「不当」な特許権行使に対しては独占禁止法による制約があり得る、ということである。制度趣旨の逸脱又は法目的違反があるということは、競争促進に資するところがない、と言い換えることもできる。独占禁止法を所管する公正取引委員会（公取委）もこれと同様の立場を採用している<sup>12)</sup>。

もっとも、同判決では、結論として特許権行使が認められ、そのほかにも実際に特許権行使が独占禁止法を理由に否定された裁判例は知られていなかった<sup>13)</sup>。そのため、具体的にいかなる場合が不当な特許権行使と評価されるかについては、確たる先例がない状況であった<sup>14)</sup>。

## 4. 2 競争者に対する取引妨害

本件について検討するにあたり、東京地裁判決が拠り所とした「競争者に対する取引妨害」の概要を確認しておきたい<sup>15)</sup>。

競争者に対する取引妨害は、独占禁止法が規制する不公正な取引方法の一種である。独占禁

止法2条9項6号に基づく一般指定14項は、「自己又は自己が株主若しくは役員である会社と国内において競争関係にある他の事業者とその取引の相手方との取引について、契約の成立の阻止、契約の不履行の誘引その他いかなる方法をもつてするかを問わず、その取引を不当に妨害すること。」を不公正な取引方法として定めている。要は、自己と競争関係にある事業者とその顧客との取引を不当に妨害する行為である。

もっとも、独占禁止法違反の検討一般にいえることであるが、あくまで独占禁止法は競争を保護するための規制であるため、あらゆる妨害行為がこれに該当するわけではない。競争者の取引の妨害という「行為」の存在が認められたとしても、その行為によって「競争への悪影響」が生じる場合（「不当に」を満たす場合）に限り、独占禁止法違反となる。

競争者に対する取引妨害によって競争への悪影響（公正な競争を阻害するおそれ、公正競争阻害性）が生じる場合は2種類ある。1つは、特定の市場において競争制限のおそれ<sup>16)</sup>が生じる場合であり、もう1つは、不公正な競争手段が用いられた場合である<sup>17)</sup>。後者は、取引を物理的に妨害する行為が典型であり、特定の市場における競争制限のおそれが生じているか否かにかかわらず、不公正というだけで競争への悪影響が認められる点に特徴がある。

他方、特定の市場における競争制限のおそれは、当該行為によって価格競争が回避されたり競争者が市場から排除されたりする場合に認められる<sup>18)</sup>。特許発明が被疑侵害者に実施されないようにするという特許権行使の場面では、後者の競争者排除が問題となることが多い。競争者排除型の事案では、当該行為について「市場閉鎖効果」（排除効果）が認められれば、原則として、競争者に対する取引妨害が成立する。そして、公取委「流通・取引慣行に関する独占禁止法上の指針」（平成29年6月16日最終改正。

以下「流通取引慣行GL」という）によれば、「市場閉鎖効果が生じる場合」とは、当該行為により「新規参入者や既存の競争者にとって、代替的な取引先を容易に確保することができなくなり、事業活動に要する費用が引き上げられる、新規参入や新商品開発等の意欲が損なわれるといった、新規参入者や既存の競争者が排除される又はこれらの取引機会が減少するような状態をもたらすおそれが生じる場合」である。

もっとも、当該行為について競争制限のおそれが認められたとしても、正当化理由があれば、独占禁止法違反は成立しない<sup>19)</sup>、<sup>20)</sup>。例えば土佐あき農協事件東京高裁判決<sup>21)</sup>は、正当化理由について「目的が正当で是認できる場合のほかに、内容・手段も合理性・相当性を有することが必要である」と述べている。正当とされる「目的」としては、具体的には、不適格な商品や不適格な事業者の排除、環境問題、安全性確保、知的創作や努力のためのインセンティブ確保、物理的・技術的・経済的な困難、効率性向上、公共性等が挙げられている<sup>22)</sup>。

以上のとおり、競争者に対する取引妨害は、①妨害行為の存在、②競争への悪影響（競争制限のおそれ等）の存在及び③正当化理由の不存在という各要件を満たした場合に成立する。

## 4. 3 東京地裁判決の判断枠組み

### (1) 独占禁止法の観点からの整理

前記のとおり、東京地裁判決は、①本件書換制限措置によって生じる競争制限の程度（本件各特許権の侵害を回避する方策の有無を含む）、②本件書換制限措置の必要性・合理性の順に検討し、原告の一連の行為が競争者に対する取引妨害に当たるとしたうえで、本件書換制限措置による競争制限の程度が大きいこと等を考慮して、原告による本件各特許権の行使が権利濫用に当たると結論付けた。この判断枠組みは、独占禁止法の観点からどのように位置付けられる

だろうか。

まず、妨害行為の存在については、「妨害」は競争者排除をもたらす行為を広く含む概念であるため、特段争点になっていない。

つぎに、①は、「競争制限の程度」といった表現を用いていることから、特定の市場<sup>23)</sup>における競争制限のおそれについて検討しているとの理解が素直である<sup>24)</sup>。そして、「？」表示の再生品がユーザーに受け入れられるか否かについて検討していることから、トナーカートリッジの純正品を販売する原告の競争者である被告らがトナーカートリッジ市場において取引先（ユーザー）を容易に確保することができなくなるか否か、すなわち、当該市場から排除されるおそれがあるか否かという競争者排除の観点から検討しているといえる。

本件各特許権の侵害を回避する方策の有無についても、そのような方策があれば被告らが市場から排除されることはないから、競争制限のおそれの考慮要素の1つとみることができる。

他方、②は、本件書換制限措置による競争制限があり、被告らが競争上著しく不利益を被ることを前提として、その必要性・合理性を検討するものであるから、正当化理由の有無について検討しているとの理解が素直である<sup>25)</sup>。

このように、東京地裁判決の判断枠組みは、競争者に対する取引妨害として独占禁止法上議論されている判断枠組みと概ね共通しており、それ自体は穏当なものであるといえる。

## (2) 権利濫用となるための追加的事情

東京地裁は、原告の一連の行為が独占禁止法に抵触するとしたうえで、直ちに権利濫用を認めているわけではなく、判文上は、本件書換制限措置による競争制限の程度が大きいこと等を併せて考慮して権利濫用を導いている。

この点については、従来、競争の観点から権利行使が認められない場合には侵害訴訟等にお

いても権利濫用により権利行使が認められないという立場<sup>26)</sup>と、単に実体法上の独占禁止法違反が権利行使を阻む理由とはならないという立場<sup>27)</sup>があった。

東京地裁判決は、後者に近い立場を採用したようにもみえるが、権利濫用を導くために併せて考慮された「本件書換制限措置による競争制限の程度が大きいこと、同措置を行う必要性や合理性の程度が低いこと、同措置は使用済みの製品の自由な流通や利用等を制限するものであること」は、いずれも競争者に対する取引妨害の検討において考慮済みの事情であるため、実質的には前者の立場に近いかもしれない<sup>28)</sup>。

## 4. 4 東京地裁判決と知財高裁判決の対比

### (1) 判断の分かれ目

前記のとおり、知財高裁は、東京地裁判決を覆し、権利濫用を否定した。しかし、知財高裁は、東京地裁判決が採用した判断枠組みそれ自体を否定したのではなく、以下のとおり、認定事実に対する評価を異にしたため、正反対の結論に至ったといえる。

### (2) ユーザーの受け止め方

「？」表示の再生品がユーザーに受け入れられるか否かについては、東京地裁は、ユーザーが品質に不安を抱き、使用を躊躇すると評価したが、知財高裁は、再生品であるために残量表示がないことを容易に認識でき、ユーザーが印刷機能に不安を抱くものとは認められないと評価した。この際、知財高裁は、再生品であってもトナー切れ表示がされ、印刷機能には支障がないことを強調するとともに、プリンタの操作画面に「印刷できます」と表示されることを追加的に認定し、これを評価の中で指摘している。東京地裁は印刷機能にとどまらない品質を重視したが、知財高裁は印刷機能（トナー切れ表示を含む）を重視したようである。

この点に関する事件として、平成16年10月21日に公取委が審査終了を公表した事件<sup>29)</sup>では、プリンタメーカーの設定により、再生品が装着された場合にプリンタ本体に「カートリッジフセイ」と表示され、一定の条件下ではプリンタが作動しないようにされていたことが問題視されたが、プリンタメーカーが再生業者団体へのプリンタ作動条件の説明や当該表示の変更といった対応を講じたため、審査終了に至った。また、シテイノトナー事件大阪地裁判決<sup>30)</sup>では、リサイクル事業者である被告がトナーカートリッジのRFIDをリセットすることによりリサイクル品がプリンタに装着されても純正品と同様に「シテイノトナーガソウチャクサレテイマス」と表示されるようにしたことについて、プリンタメーカーである原告が不正競争防止法上の品質等誤認惹起行為（2条1項20号）に当たると主張した事案において、大阪地裁は、RFIDをリセットしなくてもトナー残量が少なくなった場合にはその旨が表示され、業務上支障がないように配慮されていることを理由に、被告による独占禁止法違反の主張を排斥しつつ、被告の行為について品質等誤認惹起行為の成立を認めた。

これらの先例も踏まえると、再生品に対するユーザーの受け止め方については、その使用がもたらす「機能」と「表示」の観点から、以下のような実務上の指針を導き出すことができる。

まず、消耗部材が装着される本体製品の機能としては、必須の機能と、それ以外の付加的な機能に分類される（後者は、東京地裁判決がいう「品質」に関わる機能と呼ぶこともできる）。プリンタであれば、印刷それ自体やトナー切れ表示は必須の機能であり、トナー残量表示は付加的な機能である。再生品である消耗部材の使用によって必須の機能が損なわれる場合には、競争制限のおそれがあると判断されやすい。

つぎに、再生品の装着時に本体製品のパネル

等に表示される内容としては、「フセイ（不正）」のように、再生品の使用を躊躇させることが明らかなもの、「？」のように、それが明らかとまではいえないものがある。再生品の使用によって前者の表示がなされる場合には、競争制限のおそれがあると判断されやすい。

もっとも、必須の機能と付加的な機能の区別に明確な基準はないし、商品特性等によってユーザーが再生品に期待する機能の範囲や再生品の表示内容に対するユーザーの受け取り方も変わり得るため、事案に応じた検討が必要となる。

### (3) 侵害回避方法の有無

本件各特許権の侵害を回避する方策の有無についても判断が異なった。東京地裁は電子部品取替え以外の方法はないと評価したが、知財高裁は本件各特許権侵害を回避し、残量表示をさせることは技術的に可能だと評価した。

この点については、薬剤分包用ロールペーパー事件知財高裁判決<sup>31)</sup>も「一審原告製の中空芯管を再利用したり、本件特許権を侵害したりしないような形で非純正品の生産や販売を行うことは可能であったといえ、本件特許権の行使により非純正品に関する事業が完全に不可能になるとまでは認められないから、本件特許権の行使により競争が制限される度合いが大きなものであるとは認められない」と述べており、知財高裁が競争制限の程度の評価において侵害回避方法の有無を重視している傾向が窺える<sup>32)</sup>。

### (4) 必要性・合理性

本件書換制限措置の必要性・合理性についても、東京地裁はこれを欠くと評価した一方、知財高裁は残量表示の正確性の担保という理由に相応の合理性があると評価した。

#### 4. 5 知財高裁が言及した「もっぱら市場から排除する目的」の意義

知財高裁は、東京地裁判決のような判断基準を明確には示していない。もっとも、知財高裁は、本件書換制限措置の合理性を肯定する文脈において、「本件各特許権を行使することは、原告製品のリサイクル品をもっぱら市場から排除する目的によるものと認めることはできない」と述べている。この「もっぱら市場から排除する目的」という表現は判示の終盤で突如現れたものであり、知財高裁として特段の判断基準を提示する意図はないかもしれないが<sup>33)</sup>、これが知財高裁の採用する判断基準を示唆している可能性もある。

この文言の位置付けにあたっては、独占禁止法における排除型私的独占（2条5項）や不公正な取引方法としての単独の直接取引拒絶（一般指定2項）に関する不当性識別基準の議論が参考になるように思われる。排除型私的独占とは、他の事業者の事業活動を排除し、競争の実質的制限をもたらす行為である。これは競争者排除型行為を広く対象とするものであるが、競争者排除という結果は良質廉価な商品・役務の供給という通常の競争過程によっても生じ得るため、正当な行為と不当な行為をどのように識別するかが問題となる<sup>34)</sup>。この点について、NTT東日本事件最高裁判決<sup>35)</sup>は「自らの市場支配力の形成、維持ないし強化という観点からみて正常な競争手段の範囲を逸脱するような人為性」の有無によって識別すると述べ、現在はこれが一般的な理解となっている。

そして、この「人為性」の有無の判断に際し、行為の「目的」に言及されることが少なくない。行為の目的や意図は「人為性」の要件ではないと理解されているが<sup>36)</sup>、例えば最近の事例であるマイナミ空港サービス事件東京地裁判決<sup>37)</sup>も「人為性」の認定にあたって競争者を排除する

「目的」に繰り返し言及しており、少なくとも裁判所はこのような目的の有無を重視しているように思われる。

また、競争者に対して自社単独で商品の販売を拒否するといった単独の直接取引拒絶も競争者排除型行為の一種であるが、事業者には本来的に「契約の自由」が認められるため、単独の直接取引拒絶が独占禁止法上問題となるのは、例外的な場合に限られる<sup>38)</sup>。そして、流通取引慣行GLは、そのような場合として、市場における有力な事業者が「競争者を市場から排除するなどの独占禁止法上不当な目的」を達成するための手段として一定の取引拒絶を行う場合を挙げている<sup>39)</sup>。

これらにいう「目的」とは、社内でどのように意思決定をしたかといった主観的な事情のみを指すものではなく、当該行為に相応の経済合理的な理由があるかといった客観的な事情から認定されるものと考えられる<sup>40)</sup>。

本件の知財高裁が言及した「もっぱら市場から排除する目的」もこのような観点から理解することができる<sup>41)</sup>。すなわち、プリンタやトナーカートリッジの仕様決定のような製品設計行為は、企業が消費者のニーズに応え、他社との差別化を図るための基本的な競争手段であり、原則として競争促進的であるといえる<sup>42)</sup>。当該製品設計行為に付随してなされる特許権行使も同様である。そのため、製品設計行為やそれに付随する特許権行使は、「もっぱら市場から排除する目的」でこれを行うといった例外的な場合に限り、これを競争者に対する取引妨害等として独占禁止法上問題とすべきである、という読み方である<sup>43)</sup>。

そして、この場合、「もっぱら市場から排除する目的」は、正当化理由という競争制限のおその存在を前提に検討される例外の要件ではなく、「人為性」と同様、より前の段階の要件、つまり（妨害等の）行為該当性ないし競争制限

のおそれの要件に位置付けられることになる。

この点に関し、特許権が問題となった事案ではないが、プリンタの設計変更により互換品カートリッジにエラー表示が出るようにしたことが抱き合わせに当たると判断したエレクトロニクス対ブラザー工業事件東京地裁判決<sup>44)</sup>も（「正当化理由」という表現を用いてはいるものの）「互換品カートリッジの販売を困難にする目的」があったことを判示の序盤で認定しており、実質的には競争者排除の目的の有無によって行為の不当性を識別するものといえる<sup>45)</sup>。

このような知財高裁判決の読み方は、理論的な整理にとどまるものではなく、立証責任の分配を左右する可能性がある。すなわち、本件書換制限措置の必要性・合理性について、東京地裁判決のようにこれを正当化理由の問題とすれば、競争者に対する取引妨害の成立を妨げる例外的な事情として、特許権者の側で「必要性・合理性がある」ということの立証責任を負うが、知財高裁判決のようにこれを「もっぱら市場から排除する目的」の有無というかたちで行為の該当性ないし競争制限のおそれの問題とすれば、競争者に対する取引妨害の成立を基礎付ける事情として、被疑侵害者の側で「もっぱら市場から排除する目的がある」ということの立証責任を負うのではないと思われる<sup>46)</sup>。被疑侵害者が立証責任を負うということは、裁判所が証拠を調べても「もっぱら市場から排除する目的」の有無を判断することができない場合には、そのような目的が存在しない（＝競争者に対する取引妨害は成立しない）とみなされる、ということの意味している。いずれにせよ、特許権者として自己に有利な証拠を可能な限り収集・提出する必要があることには変わらないが、裁判所の判断がつかない状況に持ち込めば足りる点で、特許権者の負担は軽減される。

メーカー企業にとって製品設計行為は事業の根幹に関わる活動であり、それが簡単に独占禁

止法違反となり得るとすれば、事業活動やイノベーションに対して強い萎縮効果が生じるはずである。知財高裁判決を上記のように読み、被疑侵害者の側で「もっぱら市場から排除する目的」の存在を立証させるようにすることが、今後の特許訴訟実務のあるべき姿ではなからうか。

#### 4. 6 消尽論との関係

インクタンク事件最高裁判決は、不文の法理として消尽論を認め、特許権者や実施権者が特許製品を譲渡した場合には、特許権の効力がその後の当該特許製品の使用、譲渡等には及ばないとする。その根拠は、特許製品の円滑な流通の確保と特許権者による二重利得の防止にある。

本件では、2つの消尽が問題となっている。1つは、原告電子部品の取替えについて本件各特許権は消尽しているか、もう1つは、原告電子部品のメモリの書換えについて本件各特許権は消尽しているか、である。

本件で特に争点となったのは、前者である。この点について、東京地裁、知財高裁ともに、「特許権者等が我が国において譲渡した特許製品につき加工や部材の交換がされ、それにより当該特許製品と同一性を欠く特許製品が新たに製造されたものと認められるときは、特許権者は、その特許製品について、特許権を行使することが許される」というインクタンク事件最高裁判決が示した判断枠組みと同様の枠組みを前提に、被告らは電子部品を取り替えている以上、被告電子部品と原告電子部品は同一性を有さず、消尽は成立しないと判断した。

東京地裁が消尽を否定しつつ独占禁止法を持ち出して結局は特許権行使を認めなかったことについては、原告が必要もなく消尽を妨げる措置を講じているのであれば、消尽の趣旨に照らし、端的に消尽の成立を認めるか、本来成立したはずの消尽を否定するための措置を講じたことを理由とする権利濫用を認めればよい旨の批

判がある<sup>47)</sup>。そのメリットとして、独占禁止法の議論に立ち入る必要がなくなることが挙げられている。そして、本件のような事案でも消尽を認める根拠として、製品の構造を工夫することによって消尽を妨げることができれば消尽論が無意義に帰すことと併せて、インクタンク事件知財高裁判決<sup>48)</sup>の存在が指摘されている。同判決は、特許製品の主要部材に大規模な加工が施されたような場合には製品の効用終了後にこれを再使用・再生利用するものとして消尽が否定され得るとの立場を前提に、インク充填用の穴が設けられていないことは発明の目的に照らして不可避の構成ではないから、インクという消耗部材の交換のためにリサイクル事業者がインクタンク本体に穴を開ける工程があることをもって消尽を否定することはできない旨を示したものである（ただし傍論）。

しかし、同判決の構成は、本件事案に基づく仮想事例でいえば、本来、原告電子部品のメモリの書換えについては本件各特許権が消尽しているところ、書換制限措置が施されているためにリサイクル事業者が当該措置を解除してメモリを書き換えるという工程を加えていたとしても、（これが大規模な加工であるなどとして）消尽が否定されることはない、ということである。同判決の構成が本件のような事案、すなわちリサイクル事業者が特許製品に施された措置が直接的に妨げようとする行為（メモリの書換え）を実現するのではなく、それとは別の行為（電子部品の取替え）に及ぶという事案にも当てはまるかどうかは定かではなく、そのような行為までも消尽論の枠内で正当化するのには容易ではないように思われる。

消尽論といえども権利濫用又は信義則という一般法理を根拠とすることからすれば<sup>49)</sup>、インクタンク事件と同様の事案か否かという細かな要件論よりも結論が不当か否かという価値判断を優先させて、本件のような取替えに消尽論を

適用することもできるのかもしれないが、不定形の事情を考慮する一般法理であるが故に、その判断手法は必ずしも明確でない。本件のように競争への悪影響が問題となり得る事案では、消尽論の枠組みで全てを処理するのではなく、（消尽を否定したうえで）独占禁止法を意識した枠組みで検討したほうが、競争制限の程度等の細かな事情を漏れなく俎上に載せることができるように思われる<sup>50)</sup>。

## 4. 7 実務へのフィードバック

### (1) 東京地裁判決を意識した実務対応

前記のとおり、知財高裁判決によって東京地裁判決が示した判断枠組みそれ自体が否定されたわけではないことに照らせば、東京地裁判決も意識した実務対応が望ましい。

例えば競争制限のおそれの有無（本件では再生品がユーザーに受け入れられるか否か）と正当化理由ないし排除目的の有無（本件書換制限措置に必要性・合理性があるか否か）を比較すると、前者は客観的証拠による裏付けが容易でない事項であるのに対し、後者はそれがあつた程度可能な事項であるといえるため、特許権者として権利行使制限のリスクを減らすためには、後者の観点から、自らの製品設計行為において品質や利便性の向上等に資することを説明しやすい仕様にすべきである<sup>51)</sup>。

そして、特許権者の立証にあたっては、製品の「開発当時」にそれが品質や利便性の向上に資する旨が意識されていたことを示す証拠（典型的には技術部門の議事録やプレゼン資料）を収集する必要がある。東京地裁判決も再生品による具体的な弊害への対応が原告製プリンタの開発にあたって考慮されていた証拠が存在しないことを指摘している。

### (2) 侵害回避方法の用意

前記のとおり、知財高裁は、本件や先例にお

いて侵害回避方法の存在を競争制限否定の方向で考慮している。特許出願戦略として、抜け道を残しておくことが常に得策だとはいいがたいが、事案に応じ、戦略的に抜け道を残しておくことも独占禁止法との関係では有効だといえる。

そして、本件の知財高裁判決が少なくとも判文上は「技術的に可能」か否かのみを検討しており、また、競争上優位に立つことが特許権取得の効用であることからすれば、仮に侵害回避方法が高額な追加コストを伴うとしても、それをもって直ちに「(現実的な)侵害回避方法がない」という評価にはならないものと思われる。

### (3) アフターマーケットビジネス

プリンタのカートリッジに代表されるように、本体の販売価格を抑え、ユーザーの使用頻度に応じた補完財(消耗部材等)の継続的な販売により利益を上げるというビジネスモデルは少なくない。このような戦略は、使用頻度の少ないユーザーも本体を購入可能になるという点で、社会全体の利益が増える可能性もあることが指摘されている<sup>52)</sup>。

しかし、独占禁止法の適用にあたっては、本件の東京地裁判決や知財高裁判決のように、アフターマーケットのみが「市場」と捉えられ、いかに本体市場で活発な競争が行われているようにも、それは考慮されない傾向がある。

したがって、自社のアフターマーケットビジネスを保護するためには、補完財についてなるべく多くの特許を取得するというのは大前提として、前記のとおり、自社の製品設計が品質や利便性の向上に資することを説明しやすい仕様にすることや、あえて侵害回避方法を用意しておくことが有効だと思われる。

## 5. おわりに

ここまでの検討から明らかであるように、「知的財産権と独占禁止法」の問題は、その検討事

項の多くが独占禁止法固有のものであり、特許権の事案だからといって特別な議論はなされていない(その意味で、独占禁止法の基本的な理解が求められる)<sup>53)</sup>。知財高裁は権利濫用を否定するにあたって特許権が関係するから独占禁止法違反のハードルが高くなるなどとは述べていないし、東京地裁が権利濫用を認めるにあたって特許権の特殊性が支障になっているわけでもない。特許庁は、特許を付与するか否かの判断において競争の観点から審査するものではないため、特許権行使が独占禁止法によって一定の制約を受けること自体は、やむを得ないことと思われる<sup>54)</sup>。

もっとも、特許権を取得しているか否かにかかわらず、本件のような製品設計行為を独占禁止法違反とするのは、企業の正当な事業活動を委縮させないためにも、特に慎重であるべきだといえる。本稿で示した知財高裁判決の読み方などを通じて、製品設計の自由を尊重する裁判実務が形成されることを期待している。

### 注 記

- 1) 東京地判令和2年7月22日(平成29年(ワ)第40337号)。
- 2) 「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」の略称。
- 3) 知財高判令和4年3月29日(令和2年(ネ)第10057号)。
- 4) 東京地裁判決の評釈として、知的財産法学の観点から、田村善之・Westlaw Japan判例コラム臨時号236号(2021年)、同・新・判例解説Watch知的財産法No.144(2021年)、張唯瑜・知的財産法政策学研究63号217頁(2022年)、同・ジュリスト1573号137頁(2022年)があり、独占禁止法学の観点から、渡辺昭成・公正取引847号12頁(2021年)、藤田稔・ジュリスト1559号107頁(2021年)、宮井雅明・新・判例解説Watch経済法No.76(2021年)、萩原浩太・土田和博ほか編『現代経済法の課題と理論—金井貴嗣先生古稀祝賀論文集』(弘文堂、2022年)357頁がある。また、本件のような特許権の効力制限の事例については、米国の

- Patent Misuse理論が参考になると思われるが、この点については、伊藤英明「特許権侵害訴訟における抗弁としての一般法理と独占禁止法との関係についての考察—米国におけるPatent Misuse 及び Antitrust Law との比較を通じて」甲南法務研究18巻17頁（2022年）が本件の東京地裁判決を同理論の観点から分析しており、他の評釈にはない視点を提供する。
- 5) 最判平成19年11月8日民集61巻8号2989頁。
  - 6) 知財高裁判決の評釈として、渡辺昭成・新・判例解説Watch経済法No.83（2022年）、中野雄介・ジュリスト1575号6頁（2022年）がある。
  - 7) 小田切宏之『産業組織論—理論・戦略・政策を学ぶ』（有斐閣, 2019年）181頁、ハウエル・ジャクソンほか〔神田秀樹＝草野耕一訳〕『数理法務概論』（有斐閣, 2014年）361頁〔スティーブン・シャベル〕。
  - 8) 根岸哲『「競争法」としての民法, 知的財産法, 独占禁止法』法曹時報56巻1号1頁（2004年）9～10頁。
  - 9) ライセンス契約と独占禁止法の関係については、金井貴嗣ほか編『独占禁止法（第6版）』（弘文堂, 2018年）〔和久井理子〕409～422頁に詳しい。
  - 10) 島並良ほか『特許法入門（第2版）』（有斐閣, 2021年）384頁〔上野達弘〕。
  - 11) 知財高判平成18年7月20日（平成18年（ネ）第10015号）。
  - 12) 公取委「知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針」（平成28年1月21日最終改正）第2-1。
  - 13) この点について、FRAND条件によるライセンスを受ける意思を有する者に対する差止請求が権利濫用に当たると述べてこれを認めなかったアップル対サムスン事件知財高裁決定（知財高決平成26年5月16日判時2224号146頁）や、そのような者に対するFRAND条件でのライセンス料相当額を超える損害賠償請求が権利濫用に当たると述べてこれを認めなかった同事件知財高裁判決（知財高判平成26年5月16日判時2224号146頁）を想起する読者もいるだろう。しかし、これらは、基本的に特許法の観点から権利濫用を導いたものであり、独占禁止法を根拠とするものではない。これらが独占禁止法の観点からどのように位置付けられるかについては、白石忠志「独禁法とサムスン対アップル知財高裁判決」中山信弘編集代表『知的財産・コンピュー
- タと法—野村豊弘先生古稀記念論文集』671頁（商事法務, 2016年）参照。
  - 14) 公取委の事件としては、パチンコ機特許のライセンス拒絶が私的独占に該当するとしたパチンコ特許プール事件公取委勧告審決平成9年8月6日審決集44巻238頁があるが、これはパチンコ機の製造にとって重要なプール特許について特許権者が外部者に共同でライセンス拒絶をしたという事案であり、単独の特許権行使の場面とは大きく異なる。
  - 15) 競争者に対する取引妨害に関する近時の実務解説として、那須秀一「ビジネスを促進する独禁法の道標・第3回 取引妨害」会社法務A2Z 2022年6月号48頁。
  - 16) 講学上は「自由競争減殺」「反競争性」などと呼ばれる。
  - 17) 泉水文雄『独占禁止法』（有斐閣, 2022年）538頁。
  - 18) 泉水・前掲注17）321頁。
  - 19) 白石忠志『独占禁止法（第3版）』（有斐閣, 2016年）83頁、菅久修一ほか『独占禁止法（第4版）』（商事法務, 2020年）116頁〔伊永大輔〕。
  - 20) 正当化理由について詳細に整理するものとして、白石・前掲注19）89～103頁。
  - 21) 東京高判令和元年11月27日審決集66巻476頁。
  - 22) 白石・前掲注19）91～101頁。
  - 23) 東京地裁判決に対しては、競争制限が問題となり得る市場の画定に言及されていないとの批判があり得る。しかし、判決が「トナーカートリッジ市場において競争上著しく不利益を受ける」と述べており、また、ユーザーとしては自らが使用するプリンタ用以外のカートリッジは基本的に選択肢となり得ないことから、本件で問題となった原告プリンタ用のトナーカートリッジ市場を前提としているものと思われる。現に知財高裁は、市場画定のプロセスは示していないものの、「原告プリンタ用のトナーカートリッジの市場」における競争制限の程度を検討している。
  - 24) これに対し、渡辺・前掲注4）や宮井・前掲注4）は原告の行為が競争手段として不公正であり、その観点から競争への悪影響を基礎付けられるとの立場である。また、和久井理子「競合品排除を目的とする製品設計—独占禁止法による規制と特許権の行使—」特許研究73号19頁（2022年）も同じ立場のようである。
  - 25) このような技術上の必要性等を正当化理由の問

題に位置付ける立場として、白石忠志『独禁法講義（第9版）』（有斐閣、2020年）196頁。

- 26) 白石忠志「『知的財産法と独占禁止法』の構造」相澤英孝ほか編『知的財産法の理論と現代的課題 中山信弘先生還暦記念論文集』496頁（弘文堂、2005年）506頁。
- 27) 島並良「一知的財産法学者から見た日本における知的財産法と独占禁止法」公正取引731号10頁（2011年）14頁。
- 28) 特許法の八衢（特許法初学者が雑感を記すウェブログ）「判批」<https://patent-law.hatenablog.com/entry/2021/03/14/162518>（参照日：2022年10月24日）も独占禁止法違反の要件と権利濫用の要件にどの程度の差があるかは不明であると指摘する。
- 29) 本件の東京地裁判決及び知財高裁判決でも言及されているが、知財高裁は、「プリンタメーカーの行為によって、再生品の使用自体に支障が生じるような事案であり、……本件とは事案が異なるものであるから、本件には妥当しない」と述べた。
- 30) 大阪地判平成29年1月31日判時2351号56頁。
- 31) 知財高判令和元年10月10日（平成31年（ネ）第10031号）。
- 32) 中野・前掲注6）7頁も排除効果の判断において本件書換制限措置の回避の技術的可能性が特に重要であると述べる。
- 33) 本件書換制限措置に必要性・合理性がないことを言い換えただけの可能性もある。また、一審では被告らが「その真の目的は、本件各特許の権利行使の可能性のある電子部品について、いわば狙い撃ち的にそのメモリの書換えを困難にすることにより、再生品を市場から排除することにある」と主張し、控訴審では原告が「特定の機種に関して狙い撃ちで排除する目的……は全くない」と主張していたため、知財高裁としてこれらに応答しただけの可能性もある。
- 34) 泉水・前掲注17）284～285頁。
- 35) 最判平成22年12月17日民集64巻8号2067頁。
- 36) 菅久ほか・前掲注19）82～83頁〔伊永大輔〕。
- 37) 東京地判令和4年2月10日（令和3年（行ウ）第4号、令和3年（行ウ）第124号）。
- 38) 泉水・前掲注17）340頁、長澤哲也「単独かつ一方的な取引拒絶における競争手段不当性」伊藤眞ほか編『石川 正先生古稀記念論文集 経済社」と法の役割』459頁（商事法務、2013年）462～463頁、東京スター銀行事件東京地裁判決（東京地判平成23年7月28日判時2143号128頁）。
- 39) 流通取引慣行GL第2部第3の2。
- 40) 泉水・前掲注17）346頁は、「目的」が独占禁止法違反の要件ではないとしつつ、仮に「目的」が要件だとしても行為の客観的な形態から認定・推認することができるとする。
- 41) 本件は私的独占ではなく不公正な取引方法の事案であるが、いずれの行為類型であっても、正当な行為と不当な行為の識別が問題となり得るのは同じであり、「人為性」に関する議論も踏まえて本件を理解することができる。長澤・前掲注38）464頁は、人為性のような「不当な競争手段」の概念が私的独占に限らず不公正な取引方法にも含まれているとする。また、長澤哲也「東京スター銀行事件判批」金井貴嗣ほか編『経済法判例・審決百選（第2版）』110頁（有斐閣、2017年）111頁は、流通取引慣行GLがいう「不当な目的」は（不公正な取引方法としての）単独の直接取引拒絶における「人為性」を示すと述べ、「人為性」を私的独占・不公正な取引方法に共通の要件として明確に位置付けている。
- 42) 宍戸聖「エレコム対ブラザー工業事件判批」新・判例解説Watch経済法No.79（2021年）も「通常、製品の設計変更はイノベーションの範疇にあり、独禁法上望ましい競争行動の一環として尊重されるべき行為である」と述べる。
- 43) 本件の知財高裁判決が公表される前の論文ではあるが、和久井・前掲注24）24頁も製品設計行為は「専ら競争者を排除するという目的をもって行われる場合に限って、独占禁止法違反となりうる」と述べており、このような知財高裁判決の読み方と整合的である。また、単独の直接取引拒絶について論じたものであるが、長澤・前掲注38）484頁も「競争を排除すること以外には合理的な目的が存在しない場合に、競争手段不当性が認められる」と述べ、その根拠として、当該行為の理由（相手方に不利益を与えるためか、経済合理性にかなうか等）の比較衡量が現実には困難であり、競争手段不当性の判断が控えめになされるべきであることを挙げる。他方、中野・前掲注6）6～7頁は、知財高裁判決について「もっぱら市場から排除する目的」を競争者に対する取引妨害の要件とは捉えず、競争

- 者に対する取引妨害が不成立であっても当該目的が認められれば権利濫用が成立し得るとする。
- 44) 東京地裁令和3年9月30日裁判所ウェブサイト(令和元年(ワ)第35167号)。
- 45) 宍戸・前掲注42) 4頁は、エレコム対ブラザー工業事件東京地裁判決について「判決が行った『正当化理由』の評価は、実質的には行為が専ら互換品排除の目的に向けて行われたことの確認でもあり、通常の反競争的効果への反証としての正当化理由の評価とは相違点がある。そして、このような相違点が生じる理由は本件行為が外形上は単なる仕様変更に過ぎないからである」と分析する。
- 46) 厳密には、本件のような事例では、独占禁止法違反それ自体ではなく、権利濫用(民法1条3項)が問題となっているので、その評価根拠事実と評価障害事実の立証責任の分配を論ずる必要がある。そして、正当化理由の問題とすれば、評価障害事実として特許権者側が立証責任を負い、排除目的の問題とすれば、評価根拠事実として、被疑侵害者側が立証責任を負うのではないかと思われる。
- 47) 田村・前掲注4) Westlaw Japan判例コラム、同・前掲注4) 新・判例解説Watch 3頁、張・前掲注4) 知的財産法政策学研究276頁、同・前掲注4) ジュリスト140頁。
- 48) 知財高判平成18年1月31日判時1922号30頁。
- 49) 田村・前掲注4) Westlaw Japan判例コラム、同・前掲注4) 新・判例解説Watch 3頁。
- 50) 白石・前掲注19) 718頁がいう「説明道具としての独禁法」である。また、伊藤・前掲注4) 27頁も「特許権侵害訴訟における抗弁としてとりうる複数の選択肢があった場合、(田村教授が言及されるような) 消尽法理の適用に裁判所が躊躇し、あるいは一般法理との距離を感じる場合に、その隙間を埋める理屈として『独占禁止法違反的な』原告の行為を認定し最終的な権利濫用を導くことは、相対的にそれが『より堅い』のであれば、あり得る選択肢となるのではないか」と述べる。
- 51) 伊藤・前掲注4) 28頁は、本件に即して、明細書において書換制限の必要性・合理性を厚く記載する方法や、別出願において書換制限に係る発明を記載する方法を提案している。
- 52) 泉水・前掲注17) 418~419頁。
- 53) 「知的財産権と独占禁止法」の問題に特殊性がないわけではなく、知的財産権を尊重することが研究開発等を促すという観点から、正当化理由が認められることがある。例えばライセンス契約や共同研究開発契約における諸制限については、ノウハウ保護や研究開発投資の回収といった観点から正当化される例が知られている。
- 54) 田村善之『市場・自由・知的財産』(有斐閣、2003年) 145頁は、「審査手続きで個別的な排他権の行使が市場に与える影響に関する吟味がなされていない以上、審査を通過した(すなわち、特許が認められた)という一事をもって、その後の排他権の行使に対する公取委の吟味を遮断することを正当化することはできない」と述べる。

(原稿受領日 2022年10月31日)